



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 336/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 43 00 446

...

...

hat der 11. Senat (Technischer-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 16. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Dr. Henkel, v. Zglinitzki und Dipl.-Phys. Skribanowitz, Ph.D. / M.I.T. Cambridge

beschlossen:

Auf die Einsprüche wird das Patent 43 00 446 widerrufen.

Gründe

I.

Die am 9. Januar 1993 beim Deutschen Patentamt eingereichte Patentanmeldung nimmt die Innere Priorität der Voranmeldung in Deutschland vom 22. Dezember 1992 (P 42 43 609.5) in Anspruch. Die Erteilung des Patents 43 00 446 mit der Bezeichnung **"Schraubwerkzeug, insbesondere**

Schraubendrehereinsatz" ist am 19. Dezember 2002 veröffentlicht worden. Gegen das Patent haben die F... GmbH (Einsprechende I) und die U... GmbH & Co. KG (Einsprechende II) Einsprüche erhoben. Sie machen mangelnde Neuheit und fehlende Erfindungshöhe geltend. Die Einsprechende 1 bestreitet zudem eine hinreichende Offenbarung im Hinblick auf das Merkmal „Sinterwerkzeug“.

Die Einsprechenden führen insbesondere aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf die ältere deutsche Patentanmeldung P 42 41 005.3 (DE 42 41 005 A1) nicht neu sei.

Mit dem Zusatz zur Terminladung vom 3. Mai 2004 hat der Senat auf die Bedeutung der DE 42 41 005 A1 (1) nochmals hingewiesen.

Die Einsprechenden stellen übereinstimmend den Antrag,

das angegriffene Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Es gelten die erteilten Unterlagen mit Ansprüchen 1 und 2, Beschreibung Spalten 1 und 2 sowie 1 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 4.

Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

„1. Schraubwerkzeug, insbesondere Schraubendrehereinsatz mit strukturierten, durch Anlage an einem Werkstück drehmomentübertragenden Arbeitsflächen, welches als pulvermetallgesintertes Formteil gestaltet ist, bei dem sich die Feinstruktur der Arbeitsflächen aus einer aus der Korngröße des verwendeten Pulvermaterials sowie der Rauigkeit der Formwand des Sinterwerkzeugs resultierenden Rauigkeit ergibt.“

Auf diesen Anspruch ist der Anspruch 2 rückbezogen.

Es liegt die Aufgabe zugrunde, ein hinsichtlich der Arbeitsflächenstruktur optimal an den Einsatzzweck angepasstes Werkzeug zu schaffen.

Die Patentinhaberin hat am 28. Mai 2004 den Verzicht auf das Patent erklärt.

Die Einsprechende II hat Rechtsschutzinteresse an einer abschließenden Einspruchsentscheidung mit der Begründung geltend gemacht, die Patentinhaberin und die Einsprechende II seien auf dem betreffenden Gebiet äußerste Wettbewerber und es bestünde die Besorgnis der in Anspruchnahme für die Vergangenheit.

II.

Das Einspruchsverfahren ist trotz des Verzichts auf das angegriffene Patent fortzusetzen, denn die Besorgnis der Einsprechenden II, möglicherweise Patentverletzungsansprüchen der Patentinhaberin ausgesetzt zu sein, genügt für die hinreichende Darlegung ihres Rechtsschutzinteresses an einer Entscheidung, da der Widerruf gemäß § 21 Abs. 3 PatG zurückwirkt.

Die Einsprüche sind zulässig und auch begründet.

Fachmann ist ein Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Werkzeugen, insbesondere von Schraubwerkzeugen, der auch über die erforderlichen Kenntnisse bezüglich einschlägiger Herstellverfahren verfügt.

Die Erfindung ist hinreichend deutlich offenbart. Einer ausdrücklichen Angabe, welcher Art das „Sinterwerkzeug“ ist und wie es angewendet wird, um die Rauigkeit des Werkstücks zu beeinflussen, bedarf es nicht, denn die Pulvermetall-

Spritzgussform wird vom Fachmann ohne weiteres als geeignetes „Sinterwerkzeug“ mit Formwand verstanden.

Die geltenden Ansprüche 1 und 2 sind formal zulässig.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht mehr neu.

Inhalt der älteren deutschen Patentanmeldung (1) ist nämlich ein Schraubendrehereinsatz (Bit 1) mit strukturierten, durch Anlage an einem Werkstück drehmomentübertragenden Arbeitsflächen (Eingriffsrippen 8), der als pulvermetallgesintertes Formteil (Beschreibung Sp 1 Z 53-60 und Sp 2 Z 26-47) gestaltet ist. Bei derartigen Formteilen ergibt sich die Feinstruktur der Arbeitsflächen zwangsläufig aus der Körnigkeit des verwendeten Pulvermaterials im Zusammenspiel mit der Oberflächenform/struktur des „Sinterwerkzeugs“. Dies ist für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit und wird deshalb von ihm ohne weiteres mitgelesen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist mithin vollständig in der DE 42 41 005 A1 vorbeschrieben. Der Anspruch 1 hat somit keinen Bestand.

Der Unteranspruch 2 teilt das Rechtsschicksal des Anspruchs 1, da er Teil des selben Antrags ist.

Dellinger

Dr. Henkel

v. Zglinitzki

Skribanowitz

Bb